

Concurrence déloyale en droit privé — commentaires d'arrêts

Mistrale Goudreau

Volume 15, Number 1, 1984

URI: <https://id.erudit.org/iderudit/1059570ar>

DOI: <https://doi.org/10.7202/1059570ar>

[See table of contents](#)

Publisher(s)

Éditions de l'Université d'Ottawa

ISSN

0035-3086 (print)

2292-2512 (digital)

[Explore this journal](#)

Cite this article

Goudreau, M. (1984). Concurrence déloyale en droit privé — commentaires d'arrêts. *Revue générale de droit*, 15(1), 133-164.
<https://doi.org/10.7202/1059570ar>

Article abstract

The author gives an overview of the unfair competition rules governing in Quebec and analyzes three decisions handed down by the Courts since 1980 in that field. The first judgement deals with the constitutional validity of section 7 of the *Trade Marks Act*. The two other decisions illustrate the difficulty of applying the traditional principles of civil responsibility to this type of delict.

**Concurrence
déloyale en droit
privé —
commentaires
d'arrêts
par
MISTRALE
GOUDREAU***

RÉSUMÉ

L'auteur brosse un tableau des règles de la concurrence déloyale au Québec et analyse trois jugements récents rendus depuis 1980 dans ce domaine. Le premier jugement illustre les problèmes d'ordre constitutionnel que suscite une action intentée en vertu de l'article 7 de la Loi sur les marques de commerce. Les deux autres décisions montrent les difficultés à appliquer à ce délit commercial les principes traditionnels de la responsabilité civile.

ABSTRACT

The author gives an overview of the unfair competition rules governing in Quebec and analyzes three decisions handed down by the Courts since 1980 in that field. The first judgement deals with the constitutional validity of section 7 of the Trade Marks Act. The two other decisions illustrate the difficulty of applying the traditional principles of civil responsibility to this type of delict.

Notre système économique et politique est basé, on le sait, sur la liberté de commerce et de concurrence. Pourtant, de plus en plus, la

* LL.L. (Mtl), LL.M. (Lond.), Professeur à la Faculté de Droit, Section de droit civil de l'Université d'Ottawa.

loi restreint ces libertés, interdisant certaines pratiques, jugeant et sanctionnant certains comportements des agents économiques¹. L'une des limites que rencontrent ces libertés est l'action en concurrence déloyale, action qu'un commerçant intente contre un compétiteur qui abuse de son droit de concurrence. Cette action, cependant, n'est pas sans susciter certaines controverses dans son application.

L'objet de ce commentaire est de présenter trois jugements récents qui illustrent bien les difficultés que soulève ce recours : il s'agit des causes *Motel 6, Inc. c. N° 6 Motel Limited et al.*² de la Cour Fédérale, *Ferland et al. c. Larose et al.*³ et *Collectif Liberté Inc. c. Liberté-magazine Ltée et al.*⁴ de la Cour supérieure du Québec.

Mais avant de passer à l'analyse de ces jugements, il convient d'établir le cadre général de l'action en concurrence déloyale.

I. LA CONCURRENCE DÉLOYALE — CADRE GÉNÉRAL

La concurrence, découlant de la liberté de commerce, est en principe une activité légale et ce, même si elle s'exerce nécessairement aux dépens des autres compétiteurs sur le marché. Cependant, en certains cas, elle sera interdite par l'effet de la loi ou par entente entre concurrents⁵. De même, certains modes de concurrence sont envisagés par la loi comme des techniques déloyales donnant ouverture à des actions en justice⁶. La

¹ Voir à titre d'exemples la *Loi sur la protection du consommateur*, L.R.Q., c. P-40.1, et la *Loi relative aux enquêtes sur les coalitions*, S.R.C. 1970, c. C-23.

² [1982] 1 C.F. 638.

³ [1982] C.S. 619.

⁴ C.S., Montréal, n° 500-05-0001615-814, 28 février 1980 (J. André Deslongchamps). Voir texte intégral, *infra*, p. 156.

⁵ La concurrence est prohibée par l'effet de la loi lorsque, par exemple, l'État accorde à un individu, un droit exclusif de fabrication ou de vente d'un produit ou d'un service. Voir à titre d'exemple la *Loi sur les brevets*, S.R.C. 1970, c. P-4. La concurrence peut également être interdite par l'effet d'un contrat, par exemple lorsque des concurrents répartissent un marché en zones territoriales réservées exclusivement à chacun d'entre eux. La validité de ces ententes est régie par la *Loi relative aux enquêtes sur les conditions*, *supra*, note 1. Les cas où la concurrence fait l'objet de restrictions formelles doivent être distingués des cas où seules certaines méthodes de concurrence sont considérées déloyales. Les premiers relèvent de la théorie de la concurrence interdite, les seconds de la théorie de la concurrence déloyale. Voir P. ROUBIER, « Théorie générale de l'action en concurrence déloyale » (1948) 1 *Rev. trim. dr. com.*, 541 aux pages 546 à 550. P. ROUBIER, *Le droit de la propriété industrielle*, T. 1, Paris, Librairie du Recueil Sirey, 1952, n° 104, pp. 482-487. A. PIROVANO, « La concurrence déloyale en droit français » (1974) 26 *Rev. int. dr. comp.*, 467, n°s 9-24, aux pages 473 à 482.

⁶ Voir à titre d'exemples les articles 215 à 253 de la *Loi sur la protection du consommateur*, *supra*, note 1 et les articles 31.1, 36 et 37 de la *Loi relative aux enquêtes sur les coalitions*, *supra*, note 1. Un recours civil en vertu de cette dernière législation pourrait être rejeté, car la validité de l'article 31.1 est mise en doute. J.H. GREY, "Federal "Consumer Protection Law" in the Field of Publicity", (1981) 41 *R. du B.* 1001 aux pages 1014-1015.

théorie de la concurrence déloyale vise à examiner et à apprécier comment une personne use de la liberté de concurrence.

L'action en concurrence déloyale, intentée par un commerçant contre l'un de ses compétiteurs, découle de cette théorie. Cette action peut se présenter sous une double forme et les actes qui y donnent naissance peuvent être regroupés selon un schéma général. Il convient d'exposer les formes de l'action en concurrence déloyale et le schéma des actes déloyaux qu'elle sanctionne.

1. Les formes de l'action en concurrence déloyale

L'action en concurrence déloyale peut revêtir deux formes : l'action en garantie et l'action en responsabilité.

L'action en garantie existe lorsque des relations contractuelles entre deux parties imposent à l'une d'elles une obligation de loyauté en termes de non concurrence⁷. Tel est le cas de la vente d'un fonds de commerce comprenant la cession de l'achalandage. Le vendeur est alors obligé de garantir l'acheteur contre tout détournement de la clientèle dû à son fait personnel⁸. L'inexécution de cette obligation expresse⁹ ou tacite¹⁰ peut donner lieu à une action basée sur le lien contractuel.

L'action en responsabilité découle de la théorie générale de la responsabilité délictuelle qui sanctionne un acte fautif. Il est à noter que l'existence d'un lien contractuel entre certaines parties n'empêche pas un recours en responsabilité, par exemple contre un tiers qui intervient et détourne une partie contractante de ses obligations. Ainsi en 1974, la Cour suprême accorda une injonction contre un propriétaire de maisons de coiffure lui interdisant de vendre à des particuliers des colorants capillaires

⁷ A. et R. NADEAU, *Traité pratique de la responsabilité civile*, Montréal, Wilson et Lafleur Limitée, 1971, n° 208, p. 225; N. L'HEUREUX, *Précis de droit commercial de la province de Québec*, 2^e éd., Québec, Les presses de l'Université Laval, 1975, nos 146-172, pp. 103-129; A. PERRAULT, *Traité de droit commercial*, t. 1, Montréal, Éditions Albert Lévesque, 1936, n° 443, p. 450; P. ROUBIER, *loc. cit., supra*, note 5, pp. 552-553, P. ROUBIER, *op. cit., supra*, note 5, n° 105, pp. 487-491.

⁸ A. PERRAULT, *op. cit., supra*, note 7; N. L'HEUREUX, *op. cit., supra*, note 7, n° 165, p. 120.

⁹ Ces clauses expresses de non concurrence qui sont accessoires à un contrat peuvent être étudiées dans le cadre de la théorie de la concurrence déloyale ou dans celui de la théorie de la concurrence interdite. Voir P. ROUBIER, *loc. cit., supra*, note 5, p. 549; P. ROUBIER, *op. cit., supra*, note 5, n° 104, p. 486-487. La difficulté à l'égard de ces clauses est de déterminer si elles portent indûment atteinte à la liberté de commerce et si elles sont, de ce fait, contraires à l'ordre public. N. L'HEUREUX, *op. cit., supra*, note 7, nos 147-149, pp. 103-106; A. PERRAULT, *Traité de droit commercial*, T. 2, Montréal, Éditions Albert Lévesque, 1936, nos 668, p. 120, 786 p. 211, et 1168, p. 642; *Cameron c. Canadian Factors Co. Ltd.*, [1971] R.C.S. 148; *Hecke c. La Compagnie de gestion Maskoutaine Ltée*, [1972] R.C.S. 22.

¹⁰ Art. 1024 C.c. B.-C.; A. PERRAULT, *op. cit., supra*, note 7, T. 1, n° 443, p. 450.

achetés d'un distributeur de produits Miss Clairol¹¹. Le fabricant, Clairol Inc. of Canada stipulait clairement dans les contrats faits avec ses distributeurs que les produits ne devaient être vendus qu'à des professionnels (propriétaires de salon, écoles de coiffure et esthéticiens). Malgré l'absence de lien contractuel entre le défendeur et le fabricant des produits, la Cour reconnut qu'il y avait faute délictuelle à s'associer sciemment à la violation d'un contrat et accéda à la demande d'injonction.

2. Le schéma des actes déloyaux

Les actes qui donnent lieu à l'action en concurrence déloyale ont été classés par certains auteurs en trois catégories : les manœuvres de confusion, les manœuvres de dénigrement et les manœuvres de désorganisation¹².

Les manœuvres de confusion sont celles par lesquelles un commerçant cherche à détourner la clientèle d'une maison rivale, par exemple, en imitant un signe distinctif de cette dernière, créant ainsi de la confusion entre les deux entreprises dans l'esprit du public¹³. Cette confusion peut exister suite à l'imitation d'une marque de commerce, d'un nom commercial ou de tout autre symbole (enseigne, devanture de magasin, présentation de produits) que le public reconnaît comme distinctif d'une entreprise donnée¹⁴. Dans cette catégorie, l'action vise à protéger autant le concurrent lésé que le public en général, car, souvent, les produits substitués sont de qualité moindre que ceux reliés au signe original¹⁵.

Les manœuvres de dénigrement visent à discréditer une maison rivale aux yeux du public en attaquant sa réputation ou en dépréciant les

¹¹ *Trudel c. Clairol Inc. of Canada*, [1972] C.A. 53; [1975] 2 R.C.S. 236; P.-G. JOBIN, « Sécurité et information de l'utilisateur d'un produit », (1972) 13 *C. de D.* 453.

¹² P. BOURBONNAIS, *L'action en concurrence déloyale en droit canadien et en droit québécois*, thèse de maîtrise en droit, Université de Montréal, 1979, pp. 40-89; P. ROUBIER, *loc. cit.*, *supra*, note 5, pp. 564-566; P. ROUBIER, *op. cit.*, *supra*, note 5, n° 110, p. 504-507; A. PIROVANO, *loc. cit.*, *supra*, note 5, n°s 27-31, pp. 483-486; S. PICHETTE, « Journées portugaises. Lisbonne : 18-22 mai 1981. La publicité — propagande », (1981) 41 *R. du B.* 957, p. 990.

¹³ *République Française c. Hyman*, (1921) 31 B.R. 22; *Fyon c. Paquin*, (1922) 60 C.S. 130; *Maison Morin c. J.A. Marceau Limitée*, (1924) 62 C.S. 301; *Pinard c. Coderre*, [1953] B.R. 99; *Acme Vacuum Cleaner Co. Ltd et al. c. Acme Vacuum Cleaner Co. Ltd*, [1953] B.R. 188; *Hébert & Fils et al. c. Desautels*, [1971] C.A. 285; *Houde c. Houde*, [1981] R.P. 218 (C.S.); *Banquet & Catering Supplies Rental Ltd c. Bench & Table Rental World Inc.*, (1981) 52 C.P.R. (2d) 71 (C.S.). Pour une analyse détaillée de la jurisprudence voir P. BOURBONNAIS, *op. cit.*, *supra*, note 12, pp. 41-61.

¹⁴ P. ROUBIER, *op. cit.*, *supra*, note 5, n° 119, p. 536-544.

¹⁵ P. ROUBIER, *loc. cit.*, *supra*, note 5, p. 564.

produits qu'elle fabrique ou vend¹⁶. Ces actes s'apparentent à ceux donnant ouverture à l'action en diffamation.

Enfin les manœuvres de désorganisation visent à détruire le fonctionnement interne d'une maison concurrente ou visent à désorganiser le marché en général¹⁷. Dans le cas de désorganisation interne d'un concurrent, la conduite de l'agent consiste à s'immiscer dans les affaires d'une maison rivale en cherchant par exemple, à s'approprier les secrets de fabrication ou de fonctionnement de l'entreprise ou à détourner le personnel de cette dernière¹⁸. Un cas classique est celui de l'ex-employé d'une entreprise qui ayant recopié frauduleusement et illégalement la liste de la clientèle de celle-ci, ouvre une maison concurrente et sollicite les clients de ses anciens employeurs¹⁹. De même un individu, qui révèle à un concurrent de son employeur, les secrets de fabrication ou autres informations confidentielles qu'il a obtenus dans le cadre de son contrat d'emploi, commet un acte déloyal. Cet acte sera sanctionné par les tribunaux, à la condition, bien sûr, que ces renseignements ou secrets ne soient pas par ailleurs accessibles à tous²⁰.

Les actes de désorganisation du marché sont quant à eux plus difficiles à faire sanctionner par l'action en concurrence déloyale. La doctrine française y classe la publicité mensongère sur la qualité des produits qu'un commerçant vend, sur les titres qu'il prétend détenir ou les annonces mensongères à l'occasion de vente (vente de liquidation)²¹. Dans cette catégorie on pourrait inclure le cas du concurrent qui s'annonce comme vendant des automobiles d'une marque connue à un prix dérisoire alors qu'il n'en possède pas. La manœuvre est déloyale; cependant cet agissement malhonnête risque de ne pas être sanctionné par les tribunaux si le demandeur ne réussit pas à établir que la publicité lui a causé un préjudice réel et personnel²².

¹⁶ *Dominion Messenger & Signal Co. Ltd. c. Vaudrin*, (1924) 30 R.L.n.s. 336 (C.S.); *Sarrazin et al. c. Duquette*, (1935) 41 R. de J. 365 (C.S.). Voir P. BOURBONNAIS, *op. cit.*, *supra*, note 12, p. 61-71; P. ROUBIER, *op. cit.*, *supra*, note 5, n° 120, p. 544-554.

¹⁷ P. ROUBIER, *loc. cit.*, *supra*, note 5, p. 566; A. PIROVANO, *loc. cit.*, *supra*, note 5, n°s 30-31, p. 485-486.

¹⁸ P. BOURBONNAIS, *op. cit.*, *supra*, note 12, p. 72 à 89, *Dominion Messenger & Signal Co. Ltd. c. Vaudrin*, (1924) 30 R.L.n.s. 336 (C.S.); *Corbeil c. Dufresnes*, (1935) 41 R. du J. 381 (C.S.). Voir également P. ROUBIER, *op. cit.*, *supra*, note 5, n° 121, pp. 554-564.

¹⁹ *Marion c. Roberts*, (1905) 14 B.R. 23; Voir également N. L'HEUREUX, *op. cit.*, *supra*, note 7, n° 152, pp. 109-110.

²⁰ *Grynwald c. Playfair Knitting Mills Inc.*, [1959] C.S. 200; *Pajar Production Ltée c. Capovilla*, C.S. Montréal, n° 500-05-001767-829, 2 novembre 1982, J.E. 82-1163; N. L'HEUREUX, *op. cit.*, *supra*, note 7, n° 152, pp. 108-109.

²¹ P. ROUBIER, *loc. cit.*, *supra*, note 5, p. 566. Voir également P. ROUBIER, *op. cit.*, *supra*, note 5, n° 122, pp. 564-582.

²² *Giguère Automobile Ltée c. Universal Auto Ltd*, (1941) 70 B.R. 166.

Au Québec, les recours intentés sur le plan délictuel par un commerçant pour faire cesser ces trois catégories de pratiques malhonnêtes se fondent principalement sur deux textes législatifs : la *Loi sur les marques de commerce*²³ et le *Code civil du Bas-Canada*.

En effet, on retrouve au sein de la *Loi sur les marques de commerce*²⁴ une disposition, l'article 7, qui réglemente la concurrence déloyale et dont les différents alinéas prohibent les actes traditionnels de confusion, dénigrement et désorganisation. Cependant, depuis la décision de la Cour suprême du Canada dans l'affaire *MacDonald c. Vapor Canada Ltd*²⁵, qui déclarait le dernier alinéa de l'article 7 inconstitutionnel, la validité de l'article 7 tout entier est mise en doute. Un recours sous son égide est des plus aléatoires.

On peut également tenter le recours en vertu du *Code civil du Bas-Canada*. La doctrine québécoise assujettit l'action en concurrence déloyale à l'article 1053 du Code²⁶. Mais l'application de la théorie générale de la responsabilité délictuelle et quasi-délictuelle aux manœuvres de concurrence déloyale n'a pas été sans créer des difficultés et présente certaines particularités par rapport aux règles habituelles. La première difficulté est de parvenir à définir la faute commise par l'agent poursuivi. L'action en concurrence déloyale pose également un problème quant à l'obligation de prouver le préjudice, élément constitutif d'un délit. Le but de ces actions est essentiellement de faire cesser ces pratiques déloyales et l'obligation de prouver un préjudice certain cadre mal avec cet objectif.

Les trois jugements choisis pour discussion illustrent ces difficultés à placer l'action en concurrence déloyale sous l'égide de la loi fédérale ou du Code civil. Dans le premier cas, le juriste risque de se heurter à un problème d'ordre constitutionnel. Dans le second cas, il lui faudra tenter d'analyser le concept de la faute et du préjudice en concurrence déloyale. Voilà autant d'écueils sur lesquels une action intentée en vertu de ces dispositions risque d'échouer.

II. L'INCERTITUDE QUANT À LA VALIDITÉ DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI SUR LES MARQUES DE COMMERCE

Les tribunaux québécois n'hésitent pas à appliquer l'article 7 de la Loi fédérale sur les marques de commerce²⁷ lorsqu'ils sont saisis d'un

²³ S.R.C. 1970 c. T-30.

²⁴ *Ibid.*

²⁵ (1976) 22 C.P.R. (2d) 1; [1977] 2 R.C.S. 134.

²⁶ A. et R. NADEAU, *op. cit.*, *supra*, note 7, n° 201, p. 219; N. L'HEUREUX, *op. cit.*, *supra*, note 7, n° 173, p. 130; A. PERRAULT, *op. cit.*, *supra*, note 7, n° 441, pp. 449-450.

²⁷ *Supra*, note 23.

litige concernant la concurrence déloyale²⁸. L'article est libellé comme suit :

7. Nul ne doit

- a) faire une déclaration fausse ou trompeuse tendant à discréditer l'entreprise, les marchandises ou les services d'un concurrent;
- b) appeler l'attention du public sur ses marchandises, ses services ou son entreprise de manière à causer ou à vraisemblablement causer de la confusion au Canada, lorsqu'il a commencé à y appeler ainsi l'attention, entre ses marchandises, ses services ou son entreprise et ceux d'un autre;
- c) faire passer d'autres marchandises ou services pour ceux qui sont commandés ou demandés;
- d) utiliser, en liaison avec des marchandises ou services, une désignation qui est fausse sous un rapport essentiel et de nature à tromper le public en ce qui regarde
 - (i) les caractéristiques, la qualité, la quantité ou la composition,
 - (ii) l'origine géographique, ou
 - (iii) le mode de fabrication, de production ou d'exécutionde ces marchandises ou services; ni
- e) faire un autre acte ou adopter une autre méthode d'affaires contraire aux honnêtes usages industriels ou commerciaux ayant cours au Canada.

Bien que la jurisprudence du Québec se soit peu prononcée sur la question de validité constitutionnelle de l'article 7 dans son ensemble²⁹, de nombreux jugements, contradictoires sur ce point, émanent des tribunaux des autres provinces et de la Cour fédérale du Canada³⁰. La cause *Motel 6, Inc. c. N° 6 Motel Limited et al.*³¹, de la Cour fédérale, est l'une de ces causes, d'autant plus intéressante que Monsieur le juge Addy y fait le tour de la question.

LES FAITS

La demanderesse, compagnie américaine, exploite à la grandeur des États-Unis, une chaîne de motels sous le nom de « Motel 6 ». Bien qu'elle n'exploite aucun de ces établissements au Canada, bon nombre de

²⁸ Voir à titre d'exemples : *La Maison du Café du Canada Inc. et al. c. Interdex Dairy Products Ltd.*, [1971] C.S. 316; *Place Tevere et al. c. Giovanni' Reda et al.*, [1975] C.S. 351.

²⁹ Voir *Banquet & Catering Supplies Rental Ltd. c. Table Rental World Inc.*, (1981) 52 C.P.R. (2d) 71 (C.S.) ou Monsieur le juge O'Connor considère que l'article 7 en entier est *ultra vires* de la compétence législative fédérale.

³⁰ Pour une revue de cette jurisprudence contradictoire, voir D.R. BERESKIN, "The Trade Marks Act and The Constitution" (1982) *PTIC Bulletin*, Series 8, Vol. 11, 687; W.L. HAYHURST, "Industrial Property : Part I", (1983) 15 *Ottawa L.R.* 38 à la p. 43.

³¹ *Supra*, note 2.

ses clients sont canadiens. La défenderesse est une société de la Colombie Britannique qui a enregistré une marque de commerce constituée d'un dessin comprenant l'expression « Motel 6 ». La demanderesse intente action devant la Cour fédérale, revendiquant en autres, la radiation de la marque enregistrée³². Elle joint à sa requête une réclamation en dommages-intérêts et la demande d'une injonction interdisant à la défenderesse d'appeler l'attention du public sur son entreprise ou ses services de manière à causer de la confusion entre les deux entreprises au Canada. Au soutien de ces deux revendications, la demanderesse invoque l'article 7, alinéa b de la *Loi sur les marques de commerce*³³. La défenderesse conteste la compétence de la Cour fédérale pour entendre ces demandes, prétendant que l'alinéa b est *ultra vires* des pouvoirs du Parlement fédéral. En effet, si l'alinéa b est inconstitutionnel, la cause d'action devient une simple question de concurrence déloyale, réglée en *Common Law* par les règles du *wrong of passing off* et seul un tribunal provincial peut juger en la matière. Ce tort de la *Common Law* couvre les techniques par lesquelles un concurrent cherche à usurper la réputation d'une entreprise en faisant croire que les marchandises ou services qu'il offre proviennent de cette dernière³⁴. Par l'action en *passing off*, un commerçant peut donc faire interdire les actes créant de la confusion entre maisons rivales.

Il est à noter que la demanderesse a nettement avantage à invoquer l'article 7 (b) de la Loi plutôt que le délit de *passing off*. En effet traditionnellement en *Common Law*, les parties doivent être concurrentes pour que l'action soit reçue³⁵. Si la demanderesse avait porté son action en vertu de la *Common Law*, le tribunal aurait eu à décider si l'action est permise même si la compagnie américaine n'est pas en concurrence directe avec la défenderesse canadienne et même si la demanderesse n'a aucune existence matérielle au Canada³⁶. Par contre, selon l'article 7 (b), la plainte peut porter sur la confusion entre les marchandises et les services du

³² L'action comporte également une allégation de violation de droit d'auteur sur l'œuvre artistique constituée du symbole social de la demanderesse. Cette allégation est rejetée, la demanderesse n'ayant pas établi son droit sur cette œuvre.

³³ *Supra*, note 23.

³⁴ H.G. FOX, *The Canadian Law of Trade Marks and Unfair Competition*, 3^e ed., Toronto, Carswell Company Limited, 1972, p. 506.

³⁵ D.N. MAGNUSSON, "Unfair Competition : Yesterday, Today and Tomorrow", (1982) *PTIC Bulletin*, Series 8, Vol. 16, pp. 1017-1018.

³⁶ En effet, certains jugements exigent que le demandeur qui invoque *passing off* dans une juridiction ait acquis une renommée par l'emploi de son signe distinctif dans cette juridiction. Voir *Bernardin c. Pavilion Properties*, [1967] R.P.C. 581 (Ch.). La portée de cette règle reste à définir tant en Angleterre qu'au Canada; *Maxim's Ltd c. Dye*, [1977] F.S.R. 364 (Ch.); *Seagoing Uniform Corp. c. U.S. Dugaree Seafarers Ltd*, (1977) 34 C.P.R. (2d) 240 (B.C.C.A.); W.R. CORNISH, *Intellectual Property*, London, Sweet & Maxwell, 1981, p. 482; W.L. HAYHURST, "Industrial Property : Part II", (1983) 15 *Ottawa L.R.* 311 à la p. 397.

demandeur et ceux d'un « autre »³⁷. Le recours intenté en vertu du texte de loi n'exige donc pas comme tel que les parties soient en concurrence directe et cette différence entre le recours statutaire et le *tort* de *Common Law* aurait pu influencer directement sur l'issue de la demande de Motel 6, Inc.

LA DÉCISION

Le tribunal, ainsi appelé à se prononcer sur la constitutionnalité de l'alinéa b, conclut que la disposition est *ultra vires* du pouvoir législatif fédéral. Pour ce faire, il s'appuie sur la décision unanime de la Cour suprême dans l'affaire *MacDonald c. Vapor Canada Ltd*³⁸, arrêt-clé en la matière.

En effet, dans cette cause, la Cour suprême avait déjà posé les jalons du raisonnement à suivre. Cet arrêt, statuant sur un cas d'abus de confiance d'un ex-employé et d'utilisation illégale d'information confidentielle, avait déclaré l'alinéa (e) de l'article 7 inconstitutionnel. Deux prémisses y ont été émises qui guident le juge Addy dans sa démarche.

En premier lieu, monsieur le juge Laskin, parlant au nom de la majorité de la Cour suprême, avait fait une analyse complète de l'article 7 et avait conclu que l'article ne fait rien d'autre que suppléer ou étendre des droits civils qui sont de compétence législative provinciale sous la rubrique 13 de l'article 92 de la *Loi constitutionnelle de 1867*, soit « les droits civils et propriété ». En effet, le paragraphe (a) de l'article 7 est analogue au “tort of slander of title or injurious falsehood”, le paragraphe (b) au “passing-off”, le paragraphe (c) à un “breach of contract”, le paragraphe (d) à un “breach of contract” ou à un “statutory tort of deceit” et le paragraphe (e) à un “tort of conversion perhaps writ large and in a business context”. En droit québécois, ces points sont, selon le juge Laskin, réglés par l'article 1053 du *Code civil du Bas-Canada*. Il s'ensuit que l'article 7 est de compétence législative provinciale. Il est de plus impossible, selon la Cour suprême, de rattacher l'article 7 à la compétence fédérale en matière de réglementation des échanges et du commerce, établie par l'article 91 (2) de la *Loi Constitutionnelle de 1867*³⁹. L'article 7

³⁷ D.N. MAGNUSSON, *loc. cit.*, *supra*, note 35, pp. 1019-1020.

³⁸ *Supra*, note 25.

³⁹ La Cour suprême, à cet égard, s'inspira des critères de l'arrêt *Citizens Insurance Co. c. Parsons*, (1881) 7 A.C. 96 où l'on décida que la compétence fédérale en matière d'échange et de commerce comprendrait non seulement le commerce international et interprovincial mais également la « réglementation générale des échanges s'appliquant à tout le Dominion ». La Cour suprême examina l'application possible de la dernière catégorie mentionnée mais refusa de considérer l'article 7 (e) valide sous ce chef. Cet aspect du jugement *Vapor* amène des questions intéressantes sur le contenu de cette compétence

et en particulier, l'alinéa (e), ne comprend aucun système de réglementation et il n'existe aucun organisme administratif pour contrôler l'observation des interdictions qui y sont décrétées⁴⁰. Il est donc impossible d'inclure l'article 7 parmi les compétences fédérales. Sur ce point, Monsieur le juge Addy cite certains extraits du jugement du juge en chef Laskin. Vu l'importance de la décision de la Cour suprême à ce sujet, les passages qui résument la pensée de Monsieur le juge Laskin sont reproduits ci-dessous.

En définitive, soit que l'on considère l'al. e) de l'art. 7 isolément ou mieux, comme partie d'un petit système visé par l'art. 7 dans son ensemble, la conclusion doit être que le Parlement du Canada a, par une loi, embrassé ou élargi des droits d'action reconnus en matière civile relevant de la juridiction des tribunaux provinciaux et touchant des questions de compétence législative provinciale. En l'absence d'organisme administratif pour contrôler l'observation des interdictions décrétées à l'art. 7 (et sans conclure que l'existence d'un tel organisme serait un facteur important ou décisif de constitutionnalité), je ne puis rien trouver dans les pouvoirs fédéraux qui fournisse un fondement incontestable à l'art. 7 dans son ensemble ou à l'al. e) considéré isolément. Le fait que la loi s'applique dans tout le Canada ne saurait constituer un point d'appui suffisant lorsque rien d'autre ne justifie sa validité [...]⁴¹.

C'est en vain qu'on cherche dans l'art. 7, à plus forte raison dans l'al. e), un système de réglementation. L'application en est laissée à l'initiative des particuliers, sans contrôle public par un organisme qui surveillerait de façon permanente l'application des règlements, ce qui donnerait au moins quelque apparence de fondement à la prétention que l'al. e) de l'art. 7 est de portée nationale ou qu'il vise tout le Canada. L'objet de la disposition n'est pas le commerce mais l'éthique des personnes qui s'adonnent au commerce ou aux affaires, et, à mon avis, on ne peut maintenir une semblable disposition seule et sans lien avec un système général régissant les relations commerciales dépassant l'intérêt local. Même en disant qu'elle vise des pratiques commerciales, son application pour action civile à l'instance des particuliers lui donne un caractère local parce qu'elle vise dans ses termes, des concurrents locaux ou à l'intérieur d'une même province aussi bien que des concurrents au niveau interprovincial [...]⁴².

fédérale relative à la « réglementation générale des échanges s'appliquant à tout le Dominion ». Voir P.W. HOGG, "Comments — *Trade Marks Act's Unfair Competition Provisions* — Criminal Law and Civil Remedy" (1976) 54 C.B.R. 361 aux pages 366-367 et le jugement récent de la Cour suprême dans l'affaire *P.G. du Canada c. C.N. Transportation* rendu le 13 octobre 1983 où Monsieur le juge Dickson élabore sur ce point. Cf. G.-A. BEAUDOIN, *Le partage des pouvoirs*, 3^e éd., Ottawa, Éditions de l'Université d'Ottawa, 1983, pp. 382-383.

⁴⁰ Il semble cependant que la présence d'un tel système de réglementation ou d'un organisme administratif pour contrôler l'observation d'une législation ne serait pas en soi un critère décisif mais simplement un facteur à considérer. Voir P.W. HOGG, *loc. cit.*, *supra*, note 39, p. 368 et *P.G. du Canada c. C.N. Transportation*, *supra*, note 39 (J. Dickson).

⁴¹ *Supra*, note 25, p. 156.

⁴² *Id.*, p. 165.

En second lieu, la Cour suprême avait refusé de considérer l'alinéa (e) comme une partie d'un système général de réglementation de la propriété intellectuelle, telle que régie par la *Loi sur les marques de commerce*⁴³, la *Loi sur les brevets*⁴⁴, la *Loi sur le droit d'auteur*⁴⁵ ou la *Loi sur les dessins industriels*⁴⁶ qui sont de compétence fédérale⁴⁷. Les lois sur les marques de commerce et sur les brevets se caractérisent par des registres publics et un contrôle administratif, ce que ne prévoit nullement l'article 7. De plus, les faits en cause dans l'arrêt *Vapor* ne se rattachaient nullement aux pouvoirs fédéraux en matière de brevet, de droit d'auteur, de marque ou nom commercial. Par contre, dans l'esprit de monsieur le juge Laskin, il semblait possible que les autres alinéas de l'article 7 se rattachent à la compétence fédérale en matière de propriété intellectuelle. Monsieur le juge Addy reprend les passages de la décision de monsieur le juge Laskin qui laissent sous-entendre que les autres alinéas de l'article 7 puissent être constitutionnels. Tout le débat quant à la validité de l'alinéa (b) étant basé sur cet *obiter dictum*, les extraits de la décision de monsieur le juge Laskin à ce sujet sont reproduits ci-dessous.

Je crois qu'en l'espèce, on en arrive *a fortiori* à la même conclusion puisque non seulement l'art. 7 ne vise pas essentiellement le commerce inter-provincial ou extérieur mais de plus il n'est pas relié à un organisme de surveillance rattaché au système de contrôle public qui s'exerce sur les marques de commerce. Parler de réglementation relative aux marques de commerce comme d'un système pour prévenir la concurrence déloyale et vouloir de la sorte faire tomber l'art. 7 dans le domaine de la compétence fédérale équivaut à remplacer l'analyse par la nomenclature [...] ⁴⁸.

En l'espèce, j'en viens à la conclusion suivante. Ni l'art. 7 dans son ensemble, ni l'al. e) considéré seul ou en relation avec l'art. 53, n'est une loi fédérale valide relative à la réglementation des échanges et du commerce ou une autre rubrique de compétence fédérale. Il y a empiètement sur la compétence législative provinciale dans la situation comme elle se présente. Toutefois l'art. 7 comprend des dispositions visant les fins de la loi fédérale dans la mesure où l'on peut les considérer comme un complément des systèmes de réglementation établis par le Parlement dans l'exercice de sa compétence à l'égard des brevets, du droit d'auteur, des marques de commerce et des noms commerciaux. Si les alinéas de l'art. 7 se limitaient à cela, ils seraient valides et, si l'al. e) qui est le seul dont la constitutionnalité soit contestée en l'espèce, pouvait être ainsi restreint, je serais certainement prêt, à maintenir dans cette mesure sa validité. Je suis toutefois d'avis (et ici je m'inspire de l'étude de l'al. e) dans l'affaire *Eldon Industries* [*Eldon Industries Inc. c. Reliable Toy Co. Ltd.* (1965), 48 C.P.R. 109, 54 D.L.R. (2^e) 97, [1966] 1

⁴³ *Supra*, note 23.

⁴⁴ *Supra*, note 5.

⁴⁵ S.R.C. 1970, c. C-30.

⁴⁶ S.R.C. 1970, c. I-8.

⁴⁷ *Loi constitutionnelle de 1867*, arts 91 (22), (23). Voir également *A.G. for Ontario c. A.G. for Canada*, [1937] A.C. 405; G.-A. BEAUDOIN, *op. cit.*, *supra*, note 39, p. 232.

⁴⁸ *Supra*, note 25, p. 167.

O.R. 409]), que l'al. e) n'a plus d'objet à l'égard des brevets, du droit d'auteur, des marques de commerce et des noms commerciaux après que ces rubriques du pouvoir législatif ont été appliquées aux alinéas précédents. De toute façon, en l'espèce, les faits ne soulèvent aucune question de contrefaçon de brevet ou d'usurpation de droit d'auteur ou de marque de commerce ni aucun délit relié à ces matières ou à un nom commercial. Il n'y a rien d'autre que l'allégation d'une violation de contrat par un ex-employé, un abus de confiance et d'une appropriation frauduleuse de renseignements confidentiels. Une législation ayant pour objet un droit d'action statutaire à cet égard n'est pas de compétence fédérale [...]⁴⁹.

De l'arrêt *Vapor*, Monsieur le juge Addy déduit qu'on ne peut reconnaître une validité « absolue » à l'article 7. Si l'on veut lui prêter une certaine validité, il faut le rattacher à la compétence fédérale sur les marques de commerce et les noms commerciaux découlant de l'article 91 (2) de la *Loi Constitutionnelle de 1867*.

Cette relation pourrait se démontrer si la nature des droits sur les marques de commerce et des droits donnés par l'action en *passing off* étaient assimilables. De même ce lien existerait si cette action contribuait essentiellement ou fondamentalement à la réglementation ou au contrôle des marques de commerce ou y était nécessairement ou intimement liée⁵⁰. Or monsieur le juge Addy trouve impossible d'établir une telle similitude ou un tel lien.

L'action en *passing off*, à laquelle l'article 7 (b) est analogue, se distingue nettement des recours pour la protection des marques de commerce. Se référant à la cause *Erven Warnink B.V. c. J. Townend & Sons (Hull)*⁵¹, le tribunal souligne que même si l'article 7 a élargi la portée du délit de *passing off*, il n'en a pas changé la nature. Cette action vise à protéger le droit de propriété sur une entreprise et son achalandage et non un droit sur la marque abusée.

De plus, dans les faits de l'affaire *Motel 6*, la demande en *passing off* n'est nullement nécessaire à la demande de radiation de la marque de la défenderesse. Même un cas clair de radiation de marque ne serait pas déterminant pour une action en *passing off*, puisque les deux recours répondent à des conditions distinctes et exigent des preuves différentes⁵². Le tribunal note également que la décision concernant l'enregistrement d'une marque est une décision *in rem*, opposable à tous et

⁴⁹ *Supra*, note 25, pp. 173.

⁵⁰ *Supra*, note 2, p. 674 où Monsieur le juge Addy semble adopter un test fort large du pouvoir législatif fédéral ancillaire à sa compétence en matière de marque de commerce. Le pouvoir ancillaire permet simplement d'adopter toutes dispositions accessoires *nécessaires* pour rendre sa législation efficace et complète. G.-A. BEAUDOIN, *op. cit.*, *supra*, note 39, p. 49.

⁵¹ [1980] R.P.C. 31.

⁵² *Supra*, note 2, pp. 675-676, où Monsieur le juge Addy souligne les différences entre le recours en radiation de marque de commerce et l'action en *passing off*. Ces actions se distinguent à l'égard de la « chose » ou du droit protégé, de la cause d'action, des motifs sur lesquels repose l'action, de la nature des preuves à produire et de l'époque à

que le jugement en *passing off* est une décision *inter partes*, valable seulement entre les parties.

Vu ces différences le tribunal conclut que l'article 7 (b) ne peut être considéré comme un complément de la loi fédérale sur les marques de commerce.

COMMENTAIRES

La cause *Motel 6* élargit la portée de l'arrêt *Vapor* en considérant l'alinéa b de l'article 7 également *ultra vires* des compétences fédérales. En effet le jugement de Monsieur le juge Laskin dans la cause *Vapor* avait laissé flotter une certaine ambiguïté quant à la validité des autres alinéas de l'article 7. Monsieur le juge Addy, par son jugement fait le point sur la question en se livrant à une analyse plus approfondie de la nature de l'action en *passing off* et des droits sur une marque de commerce enregistrée.

Selon l'arrêt *Vapor*, la législation fédérale sur la concurrence déloyale ne pouvait se justifier qu'en vertu du pouvoir législatif fédéral ancillaire à celui reconnu sur les marques de commerce. C'est à juste titre que monsieur le juge Addy souligne la nature différente et indépendante du délit de *passing off* et des demandes de radiation de marque.

Le droit sur la marque de commerce est un droit privatif accordé par la loi au propriétaire enregistré du signe. Le *tort* de *passing off* protège tout au plus l'achalandage ou la clientèle qu'un signe distinctif permet de rallier et la *Common Law* refuse d'y voir la reconnaissance d'un droit de propriété sur la marque⁵³. Invoquer que l'article 7 (b) n'est qu'un mode accessoire de protection du droit de propriété sur une marque et le rattacher ainsi à la compétence fédérale en matière de marque de commerce serait méconnaître la nature véritable de ce *tort*.

Cette distinction est également valable lorsqu'on compare le droit conféré sur une marque de commerce et l'action en concurrence déloyale du droit civil. Selon une certaine doctrine française, l'action est un moyen de sanctionner un droit de propriété incorporelle que possède

laquelle celles-ci doivent se rapporter. Voir également W.L. HAYHURST, *loc. cit.*, *supra*, note 36, p. 384.

⁵³ *Reddaway c. Banham*, [1896] A.C. 199; *Star Industrial c. Yap*, [1976] F.S.R. 256 (J.C.); *Erven Warnink c. Townend*, *supra*, note 51. En effet les droits exclusifs d'un commerçant sur une marque ne peuvent exister que tant et aussi longtemps qu'il n'abandonne pas son commerce et il ne peut en aucun cas vendre son droit à l'action en *passing off* sans cession simultanée de son entreprise. W.R. CORNISH, *op. cit.*, *supra*, note 36, p. 473-474; Voir également H.G. Fox, *op. cit.*, *supra*, note 34, pp. 500-501.

un commerçant sur sa clientèle⁵⁴. L'achalandage est partie d'un fonds de commerce et l'action en concurrence déloyale vise à protéger cet élément.

Cependant, en France, cette thèse est contestée par certains qui argumentent que l'action en concurrence déloyale est une simple action en responsabilité d'un type spécial⁵⁵. Les partisans de cette thèse soutiennent qu'on ne peut reconnaître que l'action protège un droit de propriété, puisque ce recours nécessite la preuve d'une faute. S'il s'agissait d'un droit de propriété, le simple fait de détourner la clientèle entraînerait responsabilité. Puisque la concurrence déloyale est axée sur le concept de faute, il s'agit plus d'une notion de devoir (obligation) que d'une notion de propriété (droit réel opposable à tous)⁵⁶.

Mais que l'on épouse l'une ou l'autre de ces thèses, il demeure que l'action en concurrence déloyale en droit civil a une existence propre, indépendante des actions relatives aux marques de commerce enregistrées⁵⁷.

Cette action ne devrait pas être nécessaire à la protection des droits exclusifs sur une marque enregistrée : les articles 19, 20, 22 et 53 de la *Loi sur les marques de commerce*⁵⁸ ont pour objet d'assurer le respect des droits privatifs sur les marques et devraient y suffire. De plus, la Loi fédérale permet à un défendeur poursuivi en contrefaçon d'invoquer l'invalidité de l'enregistrement de la marque, pour les motifs prévus à l'article 18, ce qui ne se concilie guère avec l'essence de l'action en concurrence déloyale qui sanctionne un comportement fautif d'un défendeur.

À la lumière de ces observations, les règles de concurrence déloyale doivent-elles être considérées comme des mesures accessoires nécessaires à la réglementation sur les marques de commerce? La cause *Motel 6* répond que non. Par ailleurs, les parties dans cette cause ont manifesté leurs intentions de se porter en appel de la décision de la Cour fédérale. Avant d'affirmer que tel est désormais l'état du droit, il est plus sage d'attendre la décision de la Cour suprême.

En conclusion, il est important de souligner que si la Cour suprême confirme la décision de monsieur le juge Addy, les conséquences seront importantes.

⁵⁴ G. RIPERT et R. ROBLOT, *Traité élémentaire de droit commercial*, 9^e éd., T. 1, Paris, Librairie générale de droit et de jurisprudence, 1977, n° 463 pp. 278-279; A. PIROVANO, *loc. cit.*, *supra*, note 5, n° 4, p. 469-470.

⁵⁵ A. PIROVANO, *loc. cit.*, *supra*, note 5, n°s 4-5, pp. 470-471; P. ROUBIER, *loc. cit.*, *supra*, note 5, pp. 576-578; P. ROUBIER, *op. cit.*, *supra*, note 5, n° 115, pp. 518-520.

⁵⁶ A. PIROVANO, *loc. cit.*, *supra*, note 5, n° 4, p. 470.

⁵⁷ Voir *Collectif Laliberté Inc. c. Liberté — magazine Ltée et al.*, *supra*, note 4, reproduit à la page 156 du texte; *Maison Morin c. J.E. Marceau Ltée*, *supra*, note 13. D'ailleurs la doctrine souligne qu'en droit français, il est impossible de fonder une action en concurrence déloyale sur les mêmes faits que ceux donnant ouverture à une action en contrefaçon de marque; A. CHAVANNE et J.J. BURST, *Droit de la propriété industrielle*, Paris, Dalloz, 1976, n° 744, p. 385 et n° 766, pp. 400-401; cette règle n'a pas cours au Canada.

⁵⁸ *Supra*, note 23.

À la lumière de l'affaire *Motel 6*, c'est non seulement l'alinéa b qui doit être considéré *ultra vires*, mais bien tous les alinéas de l'article 7. En fait, de nombreux autres articles de la *Loi sur les marques de commerce*⁵⁹ risquent de tomber sous le même coup d'invalidité constitutionnelle⁶⁰. En conséquence, est-il préférable qu'une nouvelle rubrique soit rajoutée à l'article 91 de la *Loi constitutionnelle de 1867*, conférant compétence au Parlement fédéral en matière de « marques de commerce et concurrence déloyale⁶¹ »? Doit-on plutôt laisser aux provinces le soin de réglementer ce domaine du droit commercial et maintenir la dichotomie entre le système de droit civil et celui de *Common Law*? Le débat est lancé. En attendant son issue, les praticiens seraient mieux avisés de s'abstenir de fonder leur recours sur l'article 7 de la *Loi sur les marques de commerce*.

III. L'ACTION EN CONCURRENCE DÉLOYALE

À l'instar du droit français, qui fonde cette action sur les articles 1382 et 1383 de son Code civil⁶², notre doctrine et notre jurisprudence trouvent l'assise de ce recours à l'article 1053 du *Code civil du Bas-Canada*⁶³. Cependant il est apparu très tôt que les règles de la responsabilité délictuelle et quasi-délictuelle ne pouvaient s'appliquer à ce secteur sans créer quelques difficultés. Ces problèmes se situent à deux niveaux, soit celui de la faute et celui du dommage.

1. Le concept de faute en concurrence déloyale

La première difficulté est de parvenir à définir la faute commise par l'agent poursuivi. En effet, la concurrence *per se* est une activité légale qui est à la base même de notre économie. Seules les manœuvres déloyales transgressent la loi. Ces manœuvres sont celles qui sont contraires aux « usages honnêtes » de l'industrie et du commerce⁶⁴. Est-ce à dire qu'une

⁵⁹ *Ibid.*

⁶⁰ D.R. BERESKIN, *loc. cit.*, *supra*, note 30, pp. 699 et suivantes.

⁶¹ *Id.*, pp. 704-705.

⁶² Art. 1382 *C. civ. fr.* : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à la réparer ». Art. 1383 *C. civ. fr.* : « Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence ». Voir P. ROUBIER, *loc. cit.*, *supra*, note 5, p. 550; P. ROUBIER, *op. cit.*, *supra*, note 5, n° 109, p. 500; A. PIROVANO, *loc. cit.*, *supra*, note 5, n° 1, p. 468. G. RIPERT et R. ROBLOT, *op. cit.*, *supra*, note 54, n° 463, p. 279.

⁶³ *Supra*, note 26.

⁶⁴ A. et R. NADEAU, *op. cit.*, *supra*, note 7, n° 205, p. 221.

concurrence déloyale est une concurrence faite de mauvaise foi? Dans le passé, une certaine jurisprudence a semblé être de cet avis⁶⁵. La doctrine québécoise a souligné cette tendance jurisprudentielle⁶⁶ dont on peut, encore aujourd'hui, trouver des réminiscences. Ainsi, en 1982, dans la cause *Ferland et al. c. Larose et al.*⁶⁷, Monsieur le juge Frenette est confronté au problème.

LES FAITS

Dans cette affaire, les demandeurs faisaient affaires sous le nom « Ambulance TMU Enrg. ». Ceux-ci et les défendeurs étaient propriétaires de commerce d'ambulanciers exerçant leurs activités dans l'Outaouais. Les défendeurs avaient regroupé les différents commerces de la région dans le but d'éliminer toute concurrence entre eux et seuls les demandeurs continuaient à exercer leurs activités de façon indépendante. Les nombreux efforts du groupe pour tenter de forcer les demandeurs à se joindre à eux s'étaient toujours solvés par des échecs. Une rivalité ou une concurrence assez intensive se développa donc entre eux. Dans le cadre de cette concurrence, les défendeurs firent imprimer un dépliant publicitaire qui fut distribué aux résidents des villes de Hull, Gatineau et Aylmer. Le dépliant dont l'objet était de vanter les avantages du regroupement des services ambulanciers reproduisait l'avis suivant :

« Regrettable : Ambulance TMU-778-0103, 568-0103, représente 15 pour cent des appels dans l'Outaouais a refusé de se joindre au regroupement afin de donner un meilleur service et ce au détriment de la population ».

Les demandeurs intentent une poursuite sur la base de la compétition déloyale et du libelle diffamatoire et demandent l'émission d'une injonction et des dommages-intérêts d'un montant de 30 725,40 \$.

LA DÉCISION

En l'espèce, monsieur le juge Frenette conclut qu'il y avait eu concurrence déloyale bien que selon lui, il est plus difficile de dire qu'il s'agisse également de libelle diffamatoire.

⁶⁵ *République Française c. Hyman*, (1921) 31 B.R. 22 à la p. 24 (juge Pelletier); *Dominion Messenger and Signal Co. Ltd c. Vandrin*, (1924) 30 R.L.n.s. 336 (C.S.); *The Slater Shoe Company Limited c. The Eagle Shoe Company Limited*, (1928) 66 C.S. 112; *Sarrazin c. Duquette*, (1935) 41 R. de J. 365 (C.S.); *Corbeil c. Dufresne*, (1935) 41 R. de J. 381 (C.S.); *Acme Vacuum Cleaner Co. Ltd c. Acme Vacuum Cleaner Co. Ltd*, [1953] B.R. 188.

⁶⁶ A. et R. NADEAU, *op. cit.*, *supra*, note 7, n^{os} 201 et 205, pp. 219-222; N. L'HEUREUX, *op. cit.*, *supra*, note 7, n^o 174, p. 131.

⁶⁷ *Supra*, note 3.

De la preuve et de la lecture du dépliant, il déduit que les défendeurs ont cherché volontairement à nuire aux demandeurs et à les forcer à joindre leur groupement. Selon le tribunal, il aurait été acceptable que les défendeurs dans leur publicité vantent leurs services et les présentent comme supérieurs à ceux de leurs concurrents. De tels actes feraient partie des usages commerciaux permis par notre régime politique et économique. Mais en identifiant leur concurrent par leur nom et leur numéro de téléphone et en ajoutant les mots « et ce au détriment de la population », les défendeurs ont, selon monsieur le juge Frenette, outrepassé les limites de la concurrence licite et les bornes de la liberté d'expression.

Le tribunal semble donc se baser sur la mauvaise foi des défendeurs pour conclure à la présence d'un acte de concurrence déloyale constitutif de faute. En expliquant le fondement de l'action, le tribunal, bien que citant les auteurs Nadeau et Nadeau opinant au contraire, réaffirme l'obligation de prouver un élément de mauvaise foi :

« La jurisprudence de nos Tribunaux exige qu'il y ait un élément de mauvaise foi ou tout au moins une intention de nuire afin qu'il y ait concurrence déloyale⁶⁸ ».

D'ailleurs, monsieur le juge Frenette distingue à cet égard la concurrence déloyale et la diffamation en admettant que dans ce dernier cas, la bonne foi, à elle seule, ne peut servir d'excuse ou de défense.

La faute étant aussi prouvée, le tribunal s'interroge sur le préjudice causé. En l'occurrence la cour statue que si la preuve prépondérante n'a pas démontrée de perte matérielle reliée directement aux gestes des défendeurs, les demandeurs ont quant même droit à la somme de 3 000 \$ pour atteinte à leur patrimoine moral. Vu cette conclusion, elle rejette la demande en injonction permanente, ajoutant que celle-ci serait appropriée si les défendeurs récidivaient en publiant d'autres dépliant préjudiciables.

COMMENTAIRE

Cette position de la jurisprudence qui exige mauvaise foi du défendeur, illustrée par ce jugement de la Cour supérieure, n'est pas sans critique. Il serait plus simple que les tribunaux appliquent en concurrence déloyale les mêmes règles que celles prévalant en matière de diffamation⁶⁹.

Dans ces cas, on admet généralement que la faute puisse résulter de deux types de comportement : lorsqu'un individu, volontairement avec l'intention de nuire, s'attaque à la réputation d'autrui et lorsqu'une partie

⁶⁸ *Supra*, note 3, p. 618.

⁶⁹ P. BOURBONNAIS, *op. cit.*, *supra*, note 12, pp. 70-71.

par sa négligence ou sa témérité, impertinence ou incurie, mais sans intention malveillante, porte atteinte à la réputation d'autrui⁷⁰.

D'ailleurs en droit français, une difficulté semblable a été rencontrée, qui s'est résolue par la disparition du critère de mauvaise foi. En effet, la doctrine française a soutenu pendant un certain temps que la concurrence déloyale était fondée sur le dol, car la déloyauté aurait tout au moins supposé des manœuvres dolosives⁷¹. On concluait donc qu'il ne pouvait y avoir responsabilité en cas de faute commise simplement par imprudence ou négligence. Cette position était difficilement soutenable à la lecture de l'article 1383 du Code civil français qui sanctionne le quasi-délit, c'est-à-dire l'acte dommageable causé sans intention de nuire⁷². On procéda donc à la création du concept de la « concurrence illicite », fondée sur la simple faute sans mauvaise foi et sanctionnée par l'article 1383 de ce Code. D'où apparut la distinction suivante : La concurrence déloyale supposait essentiellement la mauvaise foi, alors que la concurrence illicite, au contraire, ne la supposait pas⁷³. En 1958, la Cour de Cassation trancha le débat en rejetant l'exigence de la preuve de mauvaise foi en concurrence déloyale et mit fin à cette distinction superflue⁷⁴.

En droit québécois, il faut noter que notre jurisprudence semble maintenant s'éloigner du critère de mauvaise foi⁷⁵. Particulièrement, en ce qui concerne les manœuvres de confusion, un courant important de jurisprudence semble se détourner du critère de bonne ou mauvaise foi de l'agent poursuivi, pour se concentrer sur un critère plus objectif, soit celui de la confusion probable créée dans l'esprit du public entre les produits du demandeur et ceux du défendeur⁷⁶. Le même raisonnement devrait être

⁷⁰ J.-L. BAUDOUIN, *La responsabilité civile délictuelle*, Montréal, Presses de l'Université de Montréal, 1973, n° 174, p. 129; A. et R. NADEAU, *op. cit.*, *supra*, note 7, n° 237, p. 255.

⁷¹ P. ROUBIER, *loc. cit.*, *supra*, note 5, p. 550.

⁷² *Supra*, note 62.

⁷³ H. LALOU, *Traité pratique de la responsabilité civile*, 6^e éd., Paris, Librairie Dalloz, 1962, n° 929, p. 526.

⁷⁴ *Établissements Nicolas c. David Nicolas*, Com. 18 avril 1958, 1959 D. (j) 87. Voir les commentaires de P. BOURBONNAIS, *op. cit.*, *supra*, note 12, pp. 91-93; A. PIROVANO, *loc. cit.*, *supra*, note 5, n°s 42-44, pp. 491-492. Néanmoins, ce dernier auteur souligne qu'en droit français, la mauvaise foi prouvée du défendeur continue à jouer un rôle non négligeable dans les actions en concurrence déloyale, notamment au niveau des sanctions imposées par les tribunaux à un auteur de manœuvres déloyales.

⁷⁵ *Pabst Brewing Company c. Ekers*, (1902) 21 C.S. 545, à la p. 560, (J. Pagnuelo); *Giguère Automobile Ltée c. Universal Auto Ltd et al.*, (1941) 70 B.R. 166; *Pinard c. Coderre*, [1953] B.R. 99 à la p. 107 (J. Galipeault); *Hébert & Fils et al. c. Desautels*, [1971] C.A. 285; *Trudel c. Clairol Inc. of Canada*, [1975] 2 R.C.S. 236 tel que commenté par P. BOURBONNAIS, *op. cit.*, *supra* note 12, p. 80-84; *Beaubien et Cie Ltée c. Canadian General Electric Co. Ltd et al.*, [1976] C.S. 1459.

⁷⁶ *Fyon et al. c. Bilodeau*, (1919) 56 C.S. 151; *République Française c. Hyman*, (1921) 31 B.R. 22 aux pages 24-25 (J. Martin) et 26 (J. Greenshields); *Fyon c. Paquin*,

apporté quant aux actes de dénigrement où l'on devrait exiger un véritable dénigrement plutôt qu'un simple manque de générosité. Ainsi mousser ses produits et vanter leur excellence peut être un manque de générosité à l'égard d'un concurrent mais ne constitue pas un dénigrement. Dans la cause *Ferland* précitée⁷⁷, le tribunal aurait pu appliquer ce critère et arriver aux mêmes conclusions. Ce qu'il y avait de fautif en l'occurrence, c'était l'attaque déguisée contre les demandeurs, les accusant d'agir au détriment de la population. Le fait de présenter leur produit comme supérieur à ceux de leur concurrent (préférentiellement sans le nommer⁷⁸) n'aurait pas été déloyal. De même, en cas de manœuvre de désorganisation, ce sont les moyens employés plutôt que l'intention malveillante que le tribunal devrait juger⁷⁹.

Le raisonnement contraire qui consiste à juger des intentions des concurrents, risque d'aboutir à l'échec si on le pousse à l'extrême. Comme l'explique l'auteur Bourbonnais, tout commerçant n'est pas animé du désir de s'adjoindre la plus grande clientèle possible et ce justement, au détriment de ses concurrents⁸⁰? L'intention des concurrents ne doit donc pas être un critère pour juger si un acte est déloyal ou non. Seuls les moyens employés pour attirer la clientèle d'un concurrent doivent être jugés.

Cette solution, bien que laissant peser sur les tribunaux le fardeau de définir quels procédés sont déloyaux et lesquels sont acceptables, a le mérite d'être plus conforme aux principes de la responsabilité civile qui ne distinguent pas entre le délit et le quasi-délit. Si on fonde l'action en concurrence déloyale sur les principes de la responsabilité civile, il n'existe logiquement aucune raison pour la soustraire du champ de la responsabilité découlant des quasi-délits.

2. Le concept de préjudice en concurrence déloyale

L'action en concurrence déloyale est souvent intentée dans le but de faire cesser des pratiques déloyales susceptibles d'affecter une entreprise dans son fonctionnement alors que la demande en dommages-intérêts n'est souvent qu'accessoire aux yeux du demandeur. C'est pourquoi le

(1922) 60 C.S. 130; *Maison Morin c. J.A. Marceau Limitée*, (1924) 62 C.S. 301; *Pinard c. Coderre*, [1953] B.R. 99; *Hébert & Fils c. Desautels et al.*, [1971] C.A. 285; S. PICHETTE, *loc. cit.*, *supra* note 12, p. 990.

⁷⁷ *Supra*, note 3.

⁷⁸ Sinon il s'agira de dénigrement indirect que le droit français sanctionne par l'action en concurrence déloyale. P. ROUBIER, *op. cit.*, *supra*, note 5, n° 120, p. 547-548. Le problème est plus complexe dans les systèmes de *Common Law*. W.R. CORNISH, *op. cit.*, *supra*, note 36, p. 505-507.

⁷⁹ P. ROUBIER, *op. cit.*, *supra*, note 5, n° 109, p. 504.

⁸⁰ P. BOURBONNAIS, *op. cit.*, *supra*, note 12, p. 76.

recours comporte souvent une demande en injonction accompagnée ou non d'une réclamation en dommages-intérêts. Souvent également la preuve du préjudice est difficile à apporter, soit parce que l'action est intentée avant même que des dommages soient causés, soit parce que, la clientèle étant par nature instable, on ne puisse prouver que la baisse de clientèle soit effectivement due à la manœuvre déloyale.

Le jugement de la Cour supérieure dans l'affaire *Collectif Liberté Inc. c. Liberté-magazine Ltée et al.*⁸¹, bien que portant sur une demande d'injonction interlocutoire montre l'attitude de certains tribunaux à l'égard de ce problème.

LES FAITS

Dans cette affaire, la requérante est une corporation qui publie une revue bimestrielle sous le nom de « Liberté » depuis 1959. La preuve révèle que la réputation de cette revue dépasse largement les frontières du Canada français. L'intimé fait paraître en janvier 1980 une publication portant le nom de « LIBERTÉ — magazine » qui s'adresse à la même clientèle que celle de la requérante. Celle-ci intente action, alléguant que la revue « LIBERTÉ — magazine » est tellement semblable à la revue « LIBERTÉ » qu'elle est susceptible de créer de la confusion dans le public et demande une injonction pour faire cesser la publication de la revue « LIBERTÉ — magazine ».

Une injonction interlocutoire est également demandée afin d'interdire la publication de ladite revue jusqu'à jugement final sur le fond. Au soutien de cette demande sont invoqués les articles 1053 *C.c. B.-C.*, 751 et suivants du *Code de Procédure civile* et 7, alinéas (b) et (e) de la *Loi sur les marques de commerce*⁸². La décision qui fait l'objet de ce commentaire porte sur cette mesure interlocutoire.

LA DÉCISION

Monsieur le juge Deslongchamps, se référant à la doctrine et à la jurisprudence statue que le recours en injonction interlocutoire est un recours approprié en semblable matière et ce, même sans enregistrement du nom « LIBERTÉ ». Il explique qu'au soutien de sa demande, la requérante doit prouver en premier lieu, son droit à l'utilisation exclusive du titre de sa revue et à la protection de ce titre contre toute concurrence déloyale. Il lui faut également prouver que la publication de « LIBERTÉ

⁸¹ *Supra*, note 4.

⁸² *Supra*, note 23.

— magazine » a créé une confusion ou une probabilité de confusion telle que le public puisse croire que la revue « LIBERTÉ — magazine » est un produit de la requérante. Enfin la requérante doit démontrer la nécessité de l'injonction interlocutoire pour éviter un tort sérieux et irréparable.

Sur chacun de ces points, le tribunal décide en faveur de la requérante. Sur le droit apparent au nom, monsieur le juge Deslongchamps conclut de la preuve que la revue a réussi à se bâtir une réputation enviable et que par l'usage public du nom « LIBERTÉ », la requérante a acquis un droit de propriété sur celui-ci. L'absence d'enregistrement de ce titre de la revue n'altère en rien ce droit de propriété.

Sur la question de la confusion, monsieur le juge Deslongchamps en se référant à la doctrine et à la jurisprudence souligne qu'il n'est pas nécessaire que les acheteurs aient été trompés. Il suffit que les traits de ressemblance entre les revues soient tels que l'acheteur qui n'est pas sur ses gardes puisse être trompé. Il décide que, à la vue même des deux publications, en considérant leur caractère d'imprimerie, une telle possibilité de confusion existe. Il ajoute que la preuve a établi que le public associe étroitement les deux revues allant jusqu'à imputer la responsabilité de la publication de « LIBERTÉ — magazine » à l'équipe de production de « LIBERTÉ ».

Sur la question du préjudice, le tribunal observe que les revenus découlant de la vente de la revue sont importants pour la requérante car ils permettent à celle-ci d'assurer la qualité de sa publication. Il ajoute que la confusion entre les deux revues risque de diminuer la crédibilité de la revue « LIBERTÉ ». Les deux publications s'adressent à la même clientèle et expriment leurs idées ou opinions sur des sujets d'ordre intellectuel, culturel, littéraire et politico-social. L'expression d'idées dans la revue « LIBERTÉ — magazine », contraires aux vues ou à la philosophie de l'équipe de la revue « LIBERTÉ », causerait un tort sérieux et irréparable à celle-ci.

En conclusion il statue que, vu la confusion créée dans le public, vu le prix de vente inférieur de la publication « LIBERTÉ — magazine », il existe une probabilité raisonnable que la requérante subisse des dommages. De plus ne pas accorder l'injonction interlocutoire créerait une situation de nature à rendre le jugement final inefficace. Il accède donc à la requête présentée.

COMMENTAIRE

L'affaire en soi est un cas simple de confusion entre produits. Néanmoins le jugement est intéressant au niveau de la preuve de la confusion et du préjudice en découlant. Le tribunal souligne que la preuve qu'un acheteur ait été induit en erreur n'est pas nécessaire : le seul fait qu'il puisse être trompé suffit. De plus, cette confusion ainsi créée rend le

préjudice vraisemblable. Tout cela pourrait ressembler à des conjectures auxquelles se livre le tribunal! Évidemment il faut noter que ce jugement porte sur une demande en injonction interlocutoire et ne règle pas le litige au fond. Néanmoins, cette décision suit un courant de jurisprudence, minoritaire, il faut le dire, qui semble présumer le dommage dès que l'acte fautif créant vraisemblablement de la confusion est prouvé. Les tribunaux parlent alors de dommages certains mais dont le montant n'est pas établi⁸³ et accordent des dommages généraux⁸⁴. En cas d'actes de dénigrement ou de désorganisation également, on adjuge parfois des dommages nominaux⁸⁵ ou même moraux⁸⁶. Ainsi dans la cause *Ferland et al. c. Larose et al.*⁸⁷ précitée, le tribunal bien que constatant que les demandeurs n'avaient pas fait la preuve d'une perte réelle, accorde une somme de 3 000 \$ en dommages-intérêts pour atteinte au patrimoine moral des demandeurs.

Ce mouvement jurisprudentiel semble difficile à concilier avec les principes de la responsabilité civile : si l'article 1053 C.c. B.-C. permet d'octroyer des dommages-intérêts pour préjudice futur, on doit quant même prouver son caractère certain et non simplement hypothétique. Peut-être peut-on argumenter qu'une fois l'acte fautif prouvé, tel l'acte de confusion, le préjudice est éventuel et on ne peut apporter de preuve autre que celle de sa probabilité plus ou moins grande⁸⁸. Ira-t-on jusqu'à dire que le préjudice n'est pas un élément nécessaire à l'action en concurrence déloyale? C'est peu probable. La jurisprudence majoritaire en concurrence déloyale désavoue publiquement tout assouplissement des principes traditionnels et exige la preuve d'un préjudice certain⁸⁹.

En droit français, on note également une telle inclinaison à présumer le dommage sur simple établissement de la faute⁹⁰. Le professeur Roubier tente de l'expliquer en argumentant que la preuve d'un préjudice n'est nécessaire que pour octroyer des dommages-intérêts alors que la

⁸³ *Maison Morin c. J.A. Marceau*, (1924) 62 C.S. 301; *Fyon et al. c. Paquin*, (1922) 60 C.S. 130; *The Slater Shoe Co. Ltd c. The Eagle Shoe Co. Ltd*, (1928) 66 C.S. 112; (1929) 46 B.R. 121. Voir P. BOURBONNAIS, *op. cit.*, *supra*, note 12, pp. 96-100; S. PICHETTE, *op. cit.*, *supra*, note 12, pp. 990-991.

⁸⁴ *Pinard c. Coderre*, [1953] B.R. 99; *Hébert & Fils c. Desautels*, [1971] C.A. 285.

⁸⁵ *Marion c. Roberts*, (1905) 14 B.R. 23.

⁸⁶ *Service d'Extincteurs de l'Estrée Inc. c. Coté et al.*, C.S. St-François, n° 450-05-000 792-79, 17 décembre 1980 (J. Georges Savoie) J.-E. 81-150.

⁸⁷ *Supra*, note 3.

⁸⁸ P. ROUBIER, *loc. cit.*, *supra*, note 5, p. 567.

⁸⁹ *Pabst Brewing Co. c. Ekers et al.*, (1901) 21 C.S. 545; *Sarrazin c. Duquette*, (1935) 41 R. de J. 365 (C.S.); *Giguère Automobile Ltée c. Universal Auto Ltd*, (1941) 70 B.R. 166; *Héroux c. Poliquin*, [1974] C.S. 563; *T.V. Guide Ltd c. Telesol Inc. et al.*, [1979] C.S. 311; *Banquet & Catering Supplies Rental Ltd c. Bench & Table Rental World Inc.*, (1981) 52 C.P.R. (2d) 71 (C.S.); P. BOURBONNAIS, *op. cit.*, *supra*, note 12, pp. 100-101.

⁹⁰ P. ROUBIER, *op. cit.*, *supra*, note 5, n° 111, p. 507; A. PIROVANO, *loc. cit.*, *supra*, note 5, n° 48, pp. 494-495.

simple demande en injonction n'exigerait pas la preuve d'un tort causé à l'entreprise⁹¹. Le professeur Pirovano y voit plutôt une manifestation de l'aspect disciplinaire de l'action en concurrence déloyale qui permettrait au juge de punir l'agent ayant un comportement malhonnête; d'où l'importance qu'accorderaient ces juges à la faute plutôt qu'au dommage⁹². Ce dernier auteur explique également le phénomène en envisageant l'action comme un moyen de protéger un droit privatif, soit celui de la propriété sur un signe notoire ou un moyen de concurrence (nom, emballage, forme ou slogan publicitaire)⁹³. L'action en concurrence déloyale serait donc une sorte d'action hybride, née des principes de responsabilité civile et du droit de propriété sur un objet incorporel, et dont l'élément « préjudice » serait négligeable.

Cette thèse trouve peu de support en jurisprudence québécoise qui, majoritairement, exige la preuve d'un préjudice réel causé au demandeur⁹⁴. Aussi, dans notre droit, il est sans doute plus sage de considérer l'action en concurrence déloyale comme une simple action en responsabilité.

CONCLUSION

L'action en concurrence déloyale a certes tracé son chemin en droit privé : le recours existe mais ses bases sont précaires. S'agit-il d'une reconnaissance d'un droit de propriété de la clientèle, d'un abus de droit de la concurrence ou d'une simple action en responsabilité⁹⁵? L'incertitude règne. En droit français, on a décrit la théorie de la concurrence déloyale comme un nuage dont les contours sont vagues et oscillants⁹⁶. L'affirmation semble se révéler exacte dans le contexte du droit québécois.

Le recours en vertu de l'article 7 de la *Loi sur les marques de commerce*⁹⁷ semble périliter. Les règles de la responsabilité délictuelle et quasi-délictuelle laissent de nombreuses questions en suspens. Qu'est-ce que la manœuvre déloyale? Où finit la liberté de concurrence et où commence la protection de l'entreprise? Comment prouver le préjudice? Cette preuve est-elle vraiment nécessaire?

⁹¹ P. ROUBIER, *op. cit.*, *supra*, note 5, n° 111, pp. 508-509.

⁹² A. PIROVANO, *loc. cit.*, *supra*, note 5, n° 50, pp. 495-496.

⁹³ *Ibid.*

⁹⁴ *Supra*, note 89.

⁹⁵ Voir à cet égard l'analyse de P. ROUBIER, *op. cit.*, *supra*, note 5, n°s 115-118, pp. 518-536; P. ROUBIER, *loc. cit.*, *supra*, note 5, pp. 575-591. Voir également sur la notion d'abus de droit de la concurrence l'analyse de P. BOURBONNAIS, *op. cit.*, *supra*, note 12, p. 86-89.

⁹⁶ Voir A. PIROVANO, *loc. cit.*, *supra*, note 5, n° 5, p. 471 citant BONFANTE.

⁹⁷ *Supra*, note 23.

Voilà autant de questions auxquelles le présent commentaire n'a pas la prétention de répondre mais qui seraient propices à une analyse doctrinale beaucoup plus approfondie.

*COLLECTIF LIBERTÉ INC. c. LIBERTÉ-magazine LTÉE,
MESSAGERIES DYNAMIQUES, et autres,*

L'honorable juge André Deslongchamps, C.S., Montréal,
le 28 février 1980, n° 500-05-001615-804.

Responsabilité civile — concurrence déloyale — injonction interlocutoire — titre de revue — protection de ce titre contre toute concurrence déloyale — titre de revue ressemblant à celui de la demanderesse-requérante — confusion ou probabilité de confusion entre les deux revues — injonction interlocutoire accordée.

C.c. B.-C., art. 1053

C.P.C. arts 751 et ss.

Loi sur les marques de commerce, S.R.C. 1970, c. T-10, art. 7.

J U G E M E N T

Le soussigné, saisi d'une demande d'injonction interlocutoire, qui fut accordée provisoirement, après avoir entendu les témoins et les parties par leurs procureurs, après avoir examiné les procédures et les pièces produites et avoir délibéré :

La requérante est incorporée depuis le 2 février 1978 en vertu de la troisième partie de la Loi des Compagnies du Québec. Un des objets pour lesquels la requérante fut constituée en corporation était de publier une revue bimestrielle. Effectivement, depuis sa création, la requérante publie une revue bimestrielle sous le nom de « LIBERTÉ » (Pièce R-1).

La revue « LIBERTÉ » a vu le jour en 1959 alors qu'un groupe d'écrivains et d'intellectuels désireux de s'exprimer, décidèrent de publier une revue. Cette revue a, depuis cette date, paru de façon régulière sans avoir d'assises juridiques particulières et ce, jusqu'à l'incorporation de la compagnie requérante en février 1978 qui, avec l'accord des membres fondateurs de la revue, se chargea de continuer sa publication.

Son directeur actuel, monsieur François Ricard, définit la revue « LIBERTÉ » comme étant une revue culturelle et intellectuelle qui déborde le champ de la littérature. Depuis sa fondation, à peu près tous les écrivains intellectuels québécois y ont signé des articles et monsieur Gilles Marcotte,

critique littéraire et professeur au département d'études françaises de l'Université de Montréal, qualifie cette revue comme étant la plus importante qui existe au Québec dans son domaine et ajoute que cette revue a une audience et un rayonnement très importants non seulement dans le domaine littéraire, mais également dans le domaine politico-social. La preuve a également démontré que la réputation de cette revue dépasse largement les frontières du Canada français. La revue « LIBERTÉ » a actuellement un tirage d'environ 2 000 exemplaires et ses revenus proviennent en majeure partie de subventions du Conseil des Arts du Canada et du ministère des Affaires culturelles du Québec.

À la fin de janvier 1980, paraissait une publication intitulée « LIBERTÉ-magazine » (R-2). Son directeur, monsieur Pierre Lemieux, dans une entrevue accordée au journal *Le Devoir* et parue dans l'édition du 30 janvier 1980 (R-6), définissait le nouveau magazine comme étant un magazine intellectuel d'intérêt général. Ce magazine est publié par l'intimé « LIBERTÉ-magazine LTÉE », distribué par l'intimé « MESSAGERIES DYNAMIQUES » et imprimé par l'intimé « IMPRIMERIE DES GRANDES ÉDITIONS DU QUÉBEC », dont le principal actionnaire est l'intimé Courchesne.

La requérante allègue que la revue « LIBERTÉ-magazine » est tellement similaire à la revue « LIBERTÉ » qu'elle est susceptible de créer de la confusion dans le public et demande, entre autres, par sa procédure en injonction, que les intimés, leurs officiers, représentants ou employés ou toute personne ayant connaissance de l'ordonnance en injonction, cessent d'imprimer, de publier, de distribuer, d'offrir ou de mettre en vente la revue « LIBERTÉ-magazine ».

Le recours de la requérante est fondé sur les articles 1053 du Code civil et 751 et suivants du Code de procédure civile et sur la Loi concernant les marques de commerce et la concurrence déloyale¹.

Les sous-paragraphes b) et e) de l'article 7 de ladite Loi se lisent comme suit :

« Concurrence déloyale et marques interdites.

Article 7 — Nul ne doit

- b) appeler l'attention du public sur ses marchandises, ses services ou son entreprise de manière à causer ou à vraisemblablement causer de la confusion au Canada, lorsqu'il a commencé à y appeler ainsi l'attention, entre ses marchandises, ses services ou son entreprise et ceux d'un autre;
- e) ni faire un autre acte ou adopter une autre méthode d'affaires contraire aux honnêtes usages industriels ou commerciaux ayant cours au Canada. 1952-53, c. 49, art. 7. »

¹ *Loi sur les marques de commerce*, (S R C 1970 c T-10).

André Nadeau et Richard Nadeau, dans le *Traité pratique de la responsabilité civile délictuelle*², écrivent ce qui suit :

« 204 — Le Code civil —

La concurrence illicite ou déloyale, qui cause un tort injuste à autrui, ressortit à la responsabilité civile de l'art. 1053 C. civ. Les actions en dommages-intérêts pour concurrence déloyale sont instruites en vertu, non seulement de la loi fédérale, mais aussi des principes généraux de la responsabilité civile délictuelle. C'est ainsi qu'un acte de concurrence déloyale ne donnera lieu à une action en dommages-intérêts que de la part d'un concurrent pouvant justifier d'un préjudice réel. Il convient aussi de noter que la loi fédérale ne couvre pas tous les cas possibles de concurrence déloyale, d'autant que cette dernière peut voisiner avec la diffamation, s'il y a dénigrement d'un concurrent. »

Nos tribunaux ont reconnu en maintes occasions que le recours en injonction interlocutoire était un recours approprié en semblable matière.

Dans la cause *République française c. S. Hyman Ltd*, monsieur le juge Pelletier s'exprime ainsi³ :

« Les principes du droit en cette matière sont bien connus. Il ne s'agit pas d'une action pour violation d'une marque de commerce proprement dite, mais de la sanction du principe que si chacun a droit de vendre ses propres marchandises comme il l'entend, il n'a pas le droit de les offrir en vente de manière à induire les acheteurs et le public, en général, à croire que la marchandise qu'il vend est celle manufacturée et vendue légitimement par un autre.

Nul n'a le droit de dire au public ou de lui laisser croire, si ce n'est pas vrai, que la marchandise qu'il offre en vente est manufacturée par un autre et qu'elle est en conséquence un excellent article que l'acheteur se procurera à cause de cette fausse représentation. »

Monsieur le juge Greenshields, dans la même cause, quant à lui, déclare ce qui suit :

"In my opinion these appeals may be disposed of with very few remarks. The principle of law upon which these actions are based is perfectly well known, and offers no difficulty whatever. The action of course must be distinguished from one based upon a trademark. The underlying principle in case of this kind is that while every man has a right to sell his own goods, he must not offer them for sale in such a manner as to induce the public buyer to believe that he is buying the goods of another."

Dans la cause *Maison Morin c. J.A. Marceau Ltée*, aux considérants de monsieur le juge Philippe Demers, on y lit ce qui suit⁴ :

« Considérant que l'acte de l'intimée constitue une concurrence déloyale, qui donne lieu, dans notre droit, à une action en dommages-intérêts civils, *indépendamment de tout enregistrement de la marque de commerce* ;

² *Traité pratique de la responsabilité civile délictuelle*, Montréal, Wilson & Lafleur, 1971, n° 204, p. 221.

³ (1921) 31 B.R. 22.

⁴ (1924) 62 C.S. 301.

Considérant qu'il y a lieu, en pareille circonstance, d'après la jurisprudence des Tribunaux de notre province à une ordonnance d'injonction interlocutoire... »

(L'italique est du soussigné)

Dans la cause *Acme Vacuum Cleaner Co. Ltd c. Acme Vacuum Cleaner Co. Ltd*, monsieur le juge Bissonnette écrivait ce qui suit⁵ :

« Sur le droit, je me bornerai à ne considérer qu'une question : les défendeurs ont-ils commis un fait délictueux au sens de l'art. 1053 C.C.? Avant de rechercher si cette proposition est fondée, il y a lieu de se demander si la concurrence déloyale donne ouverture à une action en injonction et en dommages-intérêts fondée sur l'art. 1053 C.C. Depuis l'arrêt de cette Cour dans *République française v. Hyman Limited*, la jurisprudence s'est de plus en plus affirmée pour sanctionner un tel recours. Dans *Eagle Shoe Co. v. Slater Company*, cette Cour a accueilli une injonction dans des circonstances qui se rapprochent singulièrement de la présente espèce. »

Dans la cause *Le Bottin Téléphonique de votre Quartier Inc. c. le Nouveau Bottin Local Inc.*⁶, monsieur le juge Albert Mayrand, alors juge de la Cour supérieure, référant à plusieurs décisions de nos tribunaux, écrivait ce qui suit :

« On ne peut, il est vrai, utiliser un nom identique à celui d'un autre ou lui ressemblant, dans le but de créer la confusion et de lui faire ainsi une concurrence déloyale.

... La partie lésée a alors droit à l'injonction sans être obligée de prouver qu'il y a eu confusion dans le public, du moment qu'elle établit l'intention du concurrent de créer la confusion ou la vraisemblance d'une confusion éventuelle à raison de la similitude des noms utilisés. »

Les principes devant régir le droit à l'injonction interlocutoire ont été clairement définis par monsieur le juge Owen de la Cour d'appel dans l'affaire *La Société de développement de la Baie James et autres vs Chef Robert Kanatewat et autres*⁷. Il décrit ce qui suit :

“Article 752 C.P. provides that the applicant for an interlocutory injunction must pass two tests or surmount two successive obstacles.

First the applicant has to convince the Court that he appears to be entitled to an interlocutory injunction, that is that the right he is asserting has a reasonable prospect of being recognized by the final judgment. Secondly the applicant, if successful on the first test, then has to show that it is an exceptional case in which an interlocutory injunction is necessary in order to avoid: (i) serious or irreparable injury to the applicant, or (ii) a factual or legal situation of such a nature as to render the final judgment ineffectual.

The present Respondents claim that they have certain rights in the territory and that in virtue of these rights they are entitled to an interlocutory injunction against the present Appelants.

⁵ [1953] B.R. 188.

⁶ Cour supérieure, district de Montréal, n° 695-387, jugement : 26 octobre 1965.

⁷ [1975] C.A. 166 (193).

At the interlocutory injunction stage these rights are apparently either (a) clear, or (b) doubtful or (c) non-existent.

(a) If it appears clear, at the interlocutory stage that the Petitioners have the rights which they invoke then the interlocutory injunction should be granted if considered necessary in accordance with the provisions of the second paragraph of Article 752 C.P.

(b) However, if at this stage the existence of the rights invoked by the Petitioners appears doubtful then the Court should consider the balance of convenience and inconvenience in deciding whether an interlocutory injunction should be granted.

(c) Finally if it appears, at the interlocutory stage, that the rights claimed are non-existent then the interlocutory injunction should be refused.”

Ces principes ont d'ailleurs été repris par monsieur le juge Lajoie de la Cour d'appel dans la cause *Société Asbestos Limitée c. Société Nationale de l'Amiante et Procureur Général de la Province de Québec*⁸.

Dans la présente cause, la requérante se devait donc de prouver que son droit à l'utilisation exclusive du titre de sa revue et à la protection de ce titre contre toute concurrence déloyale est apparent, que la publication par les intimés de « LIBERTÉ-magazine » crée dans le public une confusion, ou du moins, une probabilité de confusion telle que ledit public puisse croire que cette publication est le produit de la requérante et, enfin, que l'injonction interlocutoire est nécessaire afin d'éviter qu'elle subisse un tort sérieux et irréparable ou que ne soit créé un état de fait ou de droit de nature à rendre le jugement final inefficace.

DROIT APPARENT

La preuve a démontré que depuis 1959 la revue « LIBERTÉ » a été publiée de façon continue tant par les auteurs de la requérante que par la requérante elle-même et qu'au fil de ces années, dû aux efforts soutenus des participants, elle a réussi à se bâtir une réputation enviable et à atteindre une clientèle fort respectable, si on considère la nature même de la publication.

Le nom « LIBERTÉ » donné à la revue publiée par la requérante est devenu, par son usage public, la propriété des auteurs de la requérante et de la requérante elle-même.

L'absence d'enregistrement du titre de la revue publiée par la requérante et ses auteurs n'altère en rien ce droit de propriété, non plus que la protection qui doit être accordée à ce droit de propriété.

Dans l'affaire *Pinard vs Coderre*⁹, il est écrit ce qui suit :
Monsieur le juge Marchand.

⁸ Montréal, Cour d'appel, n° 09-001065-796. Jugement : 13 décembre 1979.

⁹ [1953] B.R. 99.

« Tout ce qui m'est nécessaire c'est de signaler que ce choix d'un nom ou de mots de description d'un commerce est protégé; et leur emploi et usage aussi bien, pour le premier qui les adopte contre tous autres qui voudraient subséquemment s'en servir pour un commerce du même genre. Il semblerait que le premier occupant de ce nom ou de ces mots en a acquis un droit à leur usage exclusif de tous autres, comparable par plusieurs points à un véritable droit de propriété.

Cette protection du premier occupant ou premier usager d'un nom commercial semble lui être assurée par les dispositions de deux lois, l'une de la province et l'autre du Canada : la *Loi des déclarations des compagnies et des sociétés* (S.R.Q. 1941 ch. 277) et la *Loi sur la concurrence déloyale* (Can. 1932, 22-23 Geo. 5, ch. 38). »

Monsieur le juge en chef Galipeault.

« Le nom qu'a adopté le demandeur, il y a déjà deux ans, pour faire connaître son commerce, est l'objet d'un véritable droit de propriété. Il importe peu qu'il soit enregistré, et en l'occurrence il a connu l'enregistrement; Il a été employé publiquement par lui, il est devenu sa propriété indéniable, et le défendeur ne peut lui ravir ce nom. »

En conséquence, la Cour est d'avis que la requérante a établi, de façon claire, le droit qu'elle invoque au soutien de sa demande d'injonction afin de protéger sa publication contre toute concurrence déloyale.

CONFUSION

La jurisprudence et la doctrine ont établi certains critères qui doivent guider les tribunaux sur cette question de confusion.

Nadeau et Nadeau¹⁰ écrivent ce qui suit :

« Il n'est pas nécessaire d'établir que les acheteurs ont été trompés, mais simplement qu'il y a eu tentative d'égarer le public. Cela suffit pour l'octroi d'une injonction et des dommages. »

Dans la cause *Fyon c. Paquin*¹¹, messieurs les juges Archibald, Demers et Weir déclarent ce qui suit :

« Considérant que l'on ne peut, en l'espèce, de la part de la défense, invoquer certains traits et dissemblance entre les deux étiquettes, vu qu'en pareil cas, il est de principe qu'il n'est nullement nécessaire que la ressemblance soit telle qu'elle pourrait tromper les personnes qui en feraient l'examen l'une à côté de l'autre, ou qui seraient appelées à en faire la critique après les avoir examinées minutieusement; qu'au contraire, la règle établie par la doctrine et la jurisprudence, veut qu'il suffit que les traits de ressemblance soient tels que l'acheteur qui n'est pas sur ses gardes puisse être trompé, idée que les auteurs anglais expriment si bien par les mots "incautious or unwary purchaser"; en d'autres termes, "any resemblance of a nature to mislead an incautious or unwary purchaser of calculate to lead persons to believe that the

¹⁰ *Traité pratique de la responsabilité civile et délictuelle*, (Édi. 1971) n° 207, p. 224.

¹¹ (1922) 60 C.S. 130-133.

goods marked are the manufacture of some person other than the actual manufacturer'', suffit pour permettre aux tribunaux d'intervenir dans de pareils cas, *Queen v. Authier*, (1897), 6 B.R. 146. »

Les éléments qui furent mis en preuve, eu égard à la confusion que crée dans le public la parution de « LIBERTÉ-magazine », sont de deux ordres : les similitudes apparentes des deux publications et la relation d'appartenance ou de dépendance d'une publication vis-à-vis l'autre.

À la vue même des deux publications R-1 et R-2, il nous semble évident que les deux titres, si on considère leur caractère d'imprimerie, contiennent des traits de ressemblance tels que l'acheteur, qui n'est pas sur ses gardes, puisse être trompé et ce, nonobstant que l'on a ajouté le mot « magazine » au titre de la publication R-2. D'ailleurs, le caractère d'imprimerie employé, eu égard à ce mot « magazine », nous laisse pour le moins perplexe quant à la faculté d'identification propre que l'on voudrait lui attribuer.

La preuve a établi que le public en général, et plus particulièrement celui qui connaît la revue « LIBERTÉ », associe très étroitement cette dernière à « LIBERTÉ-magazine », allant même jusqu'à imputer la responsabilité de la publication de « LIBERTÉ-magazine » à l'équipe de la revue « LIBERTÉ ».

Qu'il suffise de rappeler, entre autres, le témoignage de monsieur Pierre Morency qui, à la vue de « LIBERTÉ-magazine » dans un kiosque, en a déduit que l'équipe de la revue « LIBERTÉ » avait décidé de publier un magazine.

D'ailleurs, cette dépendance de deux publications peut exister. La COUR se réfère, sur ce point, aux exhibits produits en liasse, sous la cote R-8, à savoir le journal « Le Monde » et les revues « Le Monde de l'Éducation » et « Le Monde de la Musique ».

Mais il y a plus. Si on se réfère au témoignage de monsieur Pierre Lemieux, directeur de « LIBERTÉ-magazine », et son principal actionnaire, on constate ce qui suit :

Dès septembre 1977, il avait projeté de publier une revue sous le nom de « LIBERTÉ ». Ayant été mis au courant de l'existence de la revue de la requérante, il abandonna ce nom. Il pensa même, à ce moment-là, à d'autres noms pour son projet de revue, soit « X », soit « Québécoise ».

À l'automne 1978, il envisagea de publier un magazine plutôt qu'une revue, lequel magazine aurait eu pour nom « LIBERTÉ-magazine ». Ce projet, semble-t-il, fut abandonné au cours de l'été dernier et repris par la suite pour conduire à la publication de « LIBERTÉ-magazine », produit sous la cote R-2.

Interrogé sur la possibilité de confusion entre les deux publications, le témoin Lemieux répond que, quant à lui, il n'y avait pas de confusion puisque le mot « LIBERTÉ », du titre de sa publication, était

suivi d'un trait d'union et du mot « magazine » et que, défendant la liberté, c'était le nom normal à donner à sa publication.

Ce témoignage crée de sérieux doutes, quant à nous, sur la bonne foi du directeur et principal actionnaire de l'intimé « LIBERTÉ-magazine LTÉE » et nous porte à croire qu'on a voulu créer une confusion dans le public afin de profiter de la renommée de la revue de la requérante et de son achalandage.

En conséquence, la preuve a donc établi, à tout le moins, une probabilité de confusion dans le public entre les deux publications.

PRÉJUDICE

Comme nous l'avons vu plus haut, la requérante est une corporation sans but lucratif, dont la majeure partie des revenus provient de subventions. Les recettes provenant de la vente de la revue « LIBERTÉ » lui servent à boucler son budget et à assurer la qualité actuelle de sa publication. Son tirage de 2 000 copies est vital au maintien de cette qualité et toute diminution dans ce tirage serait catastrophique, tel que nous l'a exposé son directeur actuel, monsieur François Ricard.

Vu la confusion créée dans le public, vu le prix de vente inférieur de la publication « LIBERTÉ-magazine », il existe, quant à nous, une probabilité raisonnable que la requérante subisse des dommages.

Mais il y a plus. La confusion, telle que ci-haut décrite, consiste, en partie, dans le fait de laisser croire que « LIBERTÉ-magazine » relève de la responsabilité de l'équipe de la revue « LIBERTÉ ». Or, comme il s'agit de deux publications qui expriment leurs idées ou opinions sur des sujets d'ordre intellectuel, culturel, littéraire et politico-social, et qui s'adressent à la même clientèle, l'expression d'idées ou d'opinions dans « LIBERTÉ-magazine », contraire aux vues ou à la philosophie de l'équipe de la revue « LIBERTÉ », aurait pour conséquence de diminuer la crédibilité reconnue de cette dernière, causant par là un tort sérieux et irréparable à la requérante.

Ne pas accorder l'injonction interlocutoire demandée par la requérante et, conséquemment, permettre la publication de « LIBERTÉ-magazine » créerait, à notre avis, une situation de fait, de nature à rendre le jugement final inefficace.

Le procureur de la requérante a déclaré à la COUR, quant aux conclusions de sa requête, qu'elle s'en remettait à l'ordonnance d'injonction interlocutoire émise provisoirement par monsieur le juge Greenberg.

En conséquence, POUR CES MOTIFS, LA COUR :

ACCORDE une ordonnance d'injonction interlocutoire valable jusqu'à jugement final sur le fond;

ENJOINT aux intimés, LIBERTÉ-magazine Ltée, Pierre Lemieux, Charles-Émile Courchesne, Messageries Dynamiques, Imprimerie des

Grandes éditions du Québec, à leurs officiers, représentants ou employés ou toute personne ayant connaissance de l'ordonnance d'injonction :

A) de cesser d'imprimer, de publier, distribuer, d'offrir ou de mettre en vente le volume 1, numéro 1, du mois de février 1980, de la revue « LIBERTÉ-magazine », sauf les exemplaires qui sont déjà exposés aux tablettes de vente;

B) de ne pas distribuer, offrir ou mettre en vente un autre numéro de la revue décrite au paragraphe A), ou, toute revue, magazine, périodique, journal, pamphlet ou autre publication, portant le nom « LIBERTÉ »;

C) de cesser d'attirer l'attention du public sur toute revue, magazine, périodique, journal, pamphlet, ou autre publication copiée sur, ou similaire à la revue « LIBERTÉ » de la requérante et portant le nom « LIBERTÉ »;

FIXE le cautionnement à la somme de 500 \$.

LE TOUT, FRAIS À SUIVRE.